# 外　国　出　願

# 外国出願概要

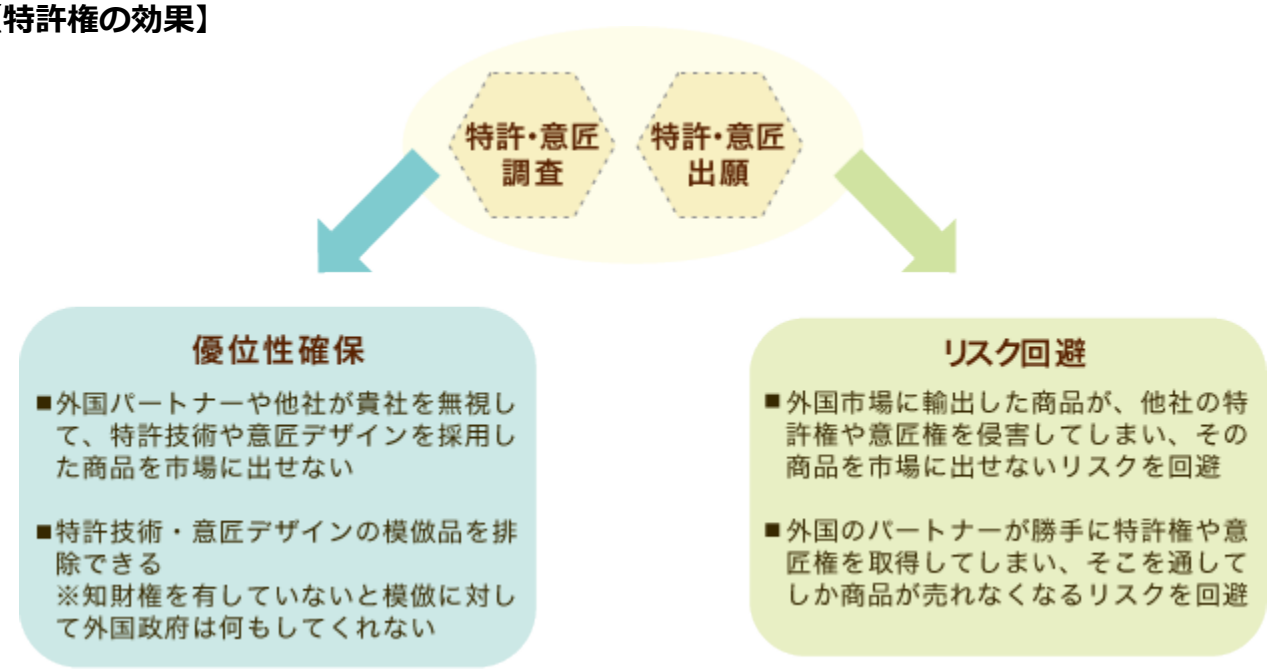
## 【外国特許出願概要】

自国以外の国に対して特許出願すること。

日本国の特許権はあくまでも国内でのみ有効な権利なので、外国ではその発明は保護できません。

従って、外国においても、発明を保護したい場合は、外国特許出願をする必要があります。

## 【特許権の効果】




## 【外国特許出願２つの方法】

| | |
|---|---|
| パリルート出願 | 各国の特許庁に個別に出願をする。 |
| PCT出願 | 日本の特許庁に一つの国際出願をする。 |

## 【各出願ルートのメリット&デメリット】

パリルート出願

| パリルート出願のメリット | パリルート出願のデメリット |
|---|---|
| PCT出願と比較すると出願時の費用が安い。 | 各国において特許調査を行わない限り、特許性に関する見解は得られないため、出願時のリスク（無駄な費用、拒絶査定等）は大きい。 |
| PCT条約に加盟していない国（例：台湾）へも出願できる。 | 1年以内（実質8-9か月以内）に外国出願をするか決定しなければならない。 |

PCT出願
一般的に４カ国以上の国に同時期に出願する場合は、PCT出願の方がコストメリットがでるといわれています。

| PCT出願のメリット | PCT出願のデメリット |
|---|---|
| 単一の出願で、国際出願日を取得できる。<br>（30ヶ月間保持できる。） | 出願時のコストが、パリルート出願と比較すると約30万円高い。 |
| 「国際特許出願済み」とPRできる。 | 台湾は条約に加盟していないので、PCT出願できない。 |
| 通常半年（最大16か月以内）で国際調査報告および国際調査見解書が発行されるので、特許性に関して参考にすることができる。<br>⇒これを参考にして出願内容の補正が可能。特許性がないと判断された場合は、手続きを中断することでコスト・時間を節約できる。 | |
| 国内移行手続きを原則として30か月まで繰り延べることが可能⇒市場や技術の動向、会社の方針等の変化に応じて、海外手続きに対する出資タイミングを遅らせることができる。 また、権利取得する国の決定を遅らせることが出来る。 | |

# 米国特許

## 【米国特許の制度概要】

**・先発明主義**

発明日が最先の者に対して特許を与える考え方です。ただし、発明日を 証明する必要があります。証明できない場合には出願日＝発明日と考えます。

**・出願公開**

特許出願情報は出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から1年6ヶ月後に公開されます。ただし、米国以外への出願がない場合には出願公開 しないようにすることも可能です。

**・審査請求制度**

米国では出願審査請求制度を採用していませんので、審査請求は不要です。特許出願されたものは自動的に審査されます。

**・早期審査制度**

12ヶ月以内に審査を完了させることを目的としたもので、細かな要件を満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。

**・情報開示義務**

出願人等が知り得た情報で審査上重要な情報（公知文献、先行米国特許出願、関連米国特許出願等）は米国特許商標庁に開示しなければなりません。日本語の文献の場合、必要に応じて英訳を添付します。また、出願から登録までの間、情報開示陳述書（ＩＤＳ）の提出し、情報開示を継続的に実施しなければなりません。

（関連の日本出願、その他の国の出願など、それら各国の出願に対する拒絶理由通知を受領した場合には、引用文献について、米国特許庁への提出の検討が必要です。）

## 【その他の米国特許制度】

**・仮出願制度**

仮出願後１年以内に本出願を行う制度です。 仮出願は日本語でも可能ですが、本出願は英語表記が必須です。

**・一部継続出願(CIP)**

元の特許出願の内容に新規事項を追加して行う別の特許出願です。 元の特許出願は、日本の国内優先権の基礎出願のように消滅しま せん。また、元の特許出願から１年という期限もありません。

**・継続審査請求(RCE)**

ファイナル・オフィスアクション後に継続して審査をしてもら いたい場合に行います。ファイナル・オフィスアクション後は 補正をほとんどできませんが、継続審査請求を行うことで、新規事項を追加しない範囲で補正が可能になります。

**【米国特許出願時に必要なもの】**

英語の明細書(specification)

図面(drawing)

宣言書(declaration

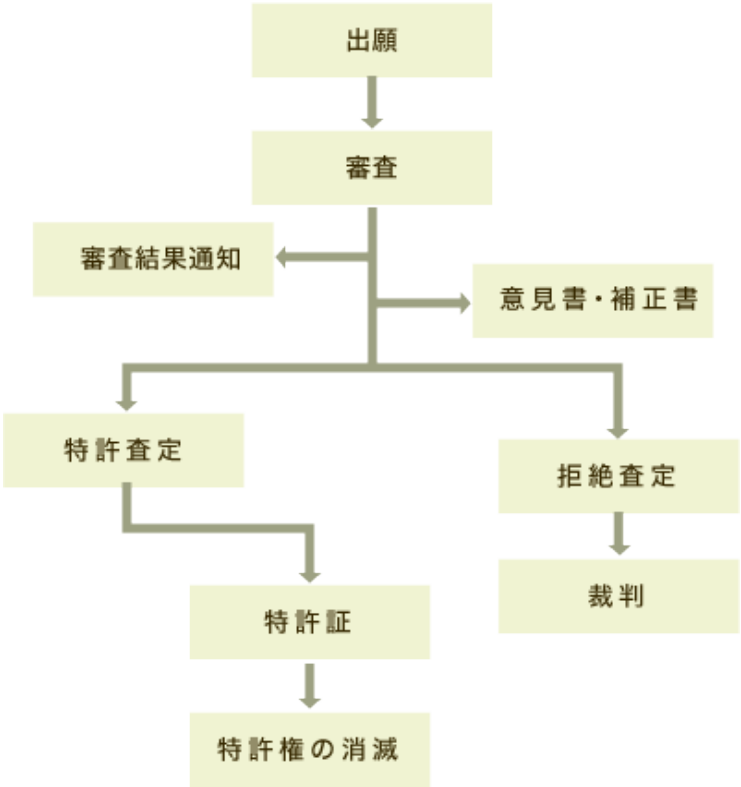
※以下、弊所側で手配します（通常、出願から3か月以内に提出します

米国代理人の委任状(power of attorney)

譲渡証(assignment)：発明者から企業等に権利を譲渡する場合

情報開示陳述書(IDS)：必要な場合

**【出願から登録までの流れ】**



# 欧州特許

## 【欧州特許（EPC特許: European Patent Convention）概要】

・日本の特許制度と類似

・出願先：欧州特許庁（EPO: European Patent Organization）に出願

・欧州特許庁が調査、審査、特許付与まで行い、指定国特許庁は、審査を行わない。

・調査報告：全ての出願に対し、調査報告書が作成される。（PCTの運用と類似）

・先願主義・審査主義に基づきます。

・出願公開：出願日から１年６カ月以内に公開される。（原則、調査報告も同時に公開。）

・審査請求制度：調査報告の公開告示日から６ヶ月以内の期間に請求する。

## 【 欧州特許制度のメリット】

1．手続の簡素化

2．比較的早い段階での国際調査レポートが入手できる

→審査請求前に特許取得の続行か否かを検討することが出来る。

3．相対的に見て信頼性の高い特許である

## 【 欧州特許出願時に必要なもの】

•所定形式の願書（言語は、英語、仏語および独語のいずれか1つ）

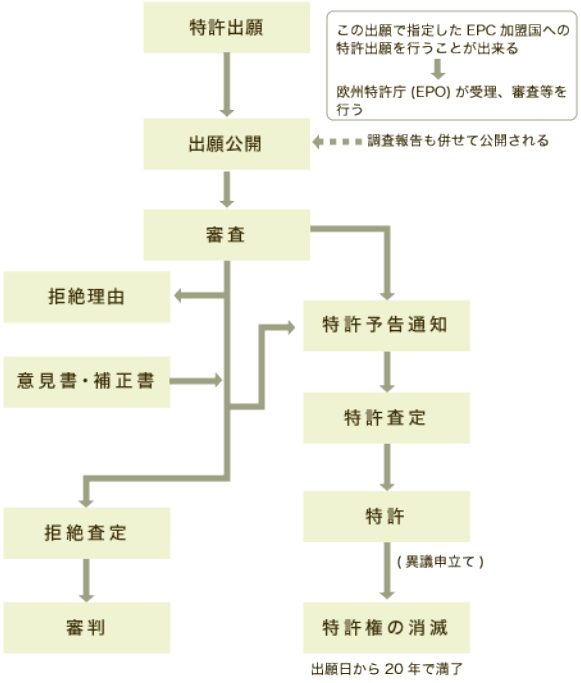
•明細書

•図面

•クレーム

•要約

## 【出願から登録までの流れ】



# インド特許

## 【 インド特許の制度概要】

・出願公開

特許出願情報は出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から1年6ヶ 月後に公開されます。

• 審査請求制度

出願日又は優先日のいずれか早い日から36ヶ月以内に行わなければ ならない。

• 外国出願情報開示義務

出願日より6カ月以内に、対応外国出願の状況の詳細をイン ド特許庁へ報告しなければならない。

## 【インド特許出願時に必要なもの】

・出願人情報（名前、住所、国籍、基礎出願の出願番号および出願日）

・ 英語の明細書(specification)

・ 図面(drawing)

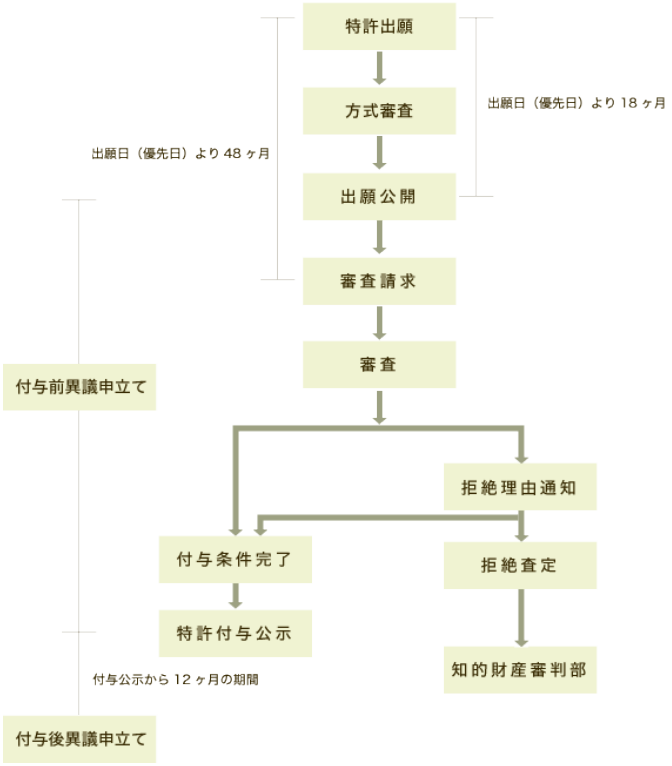
・ インド代理人の委任状(power of attorney)

※以下、弊所側で手配します（出願から3か月以内に提出します

・ 譲渡証(assignment)：発明者から企業等に権利を譲渡する場合

・ 優先権証明書およびその英訳文：優先権主張する場合、英訳は代理人により認証は可能。

## 【出願から登録までの流れ】



# 外国商標概要

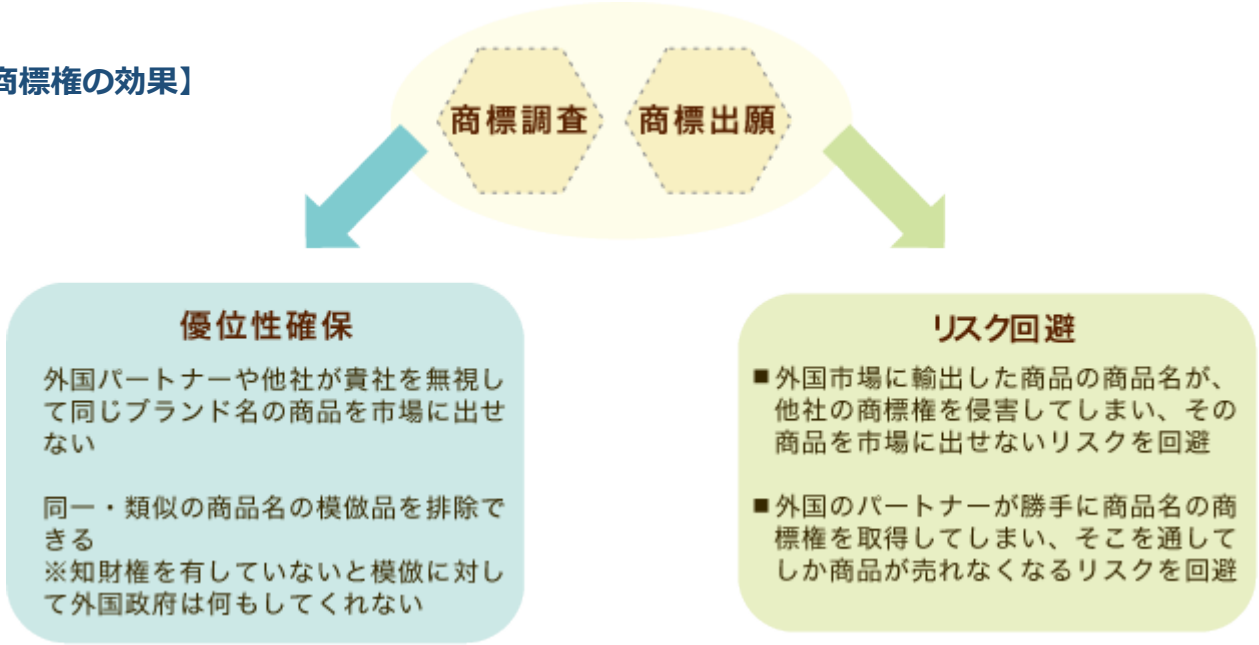
## 【外国商標概要】

自国以外の国に対して商標出願すること。

日本国の商標権はあくまでも国内でのみ有効な権利なので、外国ではその商標は保護されません。

従って、外国においても、その商標（社名・ブランド名・商品名・サービス名）を保護したい場合は、外国商標出願をする必要があります。

## 【商標権の効果】




## 【外国商標出願3つの方法】

| | |
|---|---|
| 各国出願（パリ条約） | 各国の特許庁に個別に商標出願をする。<br>日本の商標出願から6カ月以内であれば、優先権主張も可能。<br>パリ条約加盟国→<br>http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 |
| 共同体商標出願 | ヨーロッパ共同体商標庁に対して一つの商標登録出願を行うことにより、<br>ＥＵの全ての加盟国に平等の権利を取得することが可能です。<br>加盟国の一国で使用していれば、不使用による取消を免れることができます。<br>共同体商標加盟国→ヨーロッパ27カ国 |
| 国際登録出願<br>（マドリッド・プロトコル） | 日本国特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国を明示した上で、<br>世界知的所有権機関の国際事務局（WIPO）に対し、日本国特許庁を通じ国際出願を行います。<br>原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約でき、外国商標の一元的管理が可能となります。<br>マドリッド・プロトコル加盟国→<br>http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8 |

。

## 【 外国商標調査 】

アイピーピー国際特許事務所では、外国の商標調査も対応致します。
複数国の商標出願を行う場合は、全ての国ではなく、事業の重要性にそくし商標調査をするなど、事業計画に即しご提案致します。
商標出願に出願時から登録まで、それなりの費用を要しますので、重要な事業展開国においては事前の商標調査をお勧め致します。

## ＜国際登録商標（マドプロ）について＞

### 【国際登録商標（マドプロ）概要】

日本国特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国を明示した上で、世界知的所有権機関の国際事務局（WIPO）に対し、日本国特許庁を通じ国際出願を行います。

原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約でき、外国商標の一元的管理が可能となります。

マドリッド・プロトコル加盟国→

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8

### 【国際登録商標（マドプロ）の制度概要】

・基礎出願/基礎登録主義

日本の特許庁に出願又は登録されている商標を基礎（基礎出願 又は基礎登録という）として、WIPO国際事務局に国際出願を 行います。

・MM2（※）という様式の願書に保護を求める締約国を明示し、その願書を日本国特許庁に提出します。

・その後２ヶ月以内に日本の特許庁からWIPO国際事務局へ提出されます。

・WIPO国際事務局は願書に記載された指定国官庁に通達することとなります。

・権利の存続期間は出願日より10年（ただし、更新可能）。

※MM2、その他のWIPOが定めた願書様式は日本国特許庁ホームページよりダウンロードが可能です。また、WIPO国際事務局のホームページでもダウンロード可能です。

### 【国際登録商標（マドプロ）のメリット/デメリット】

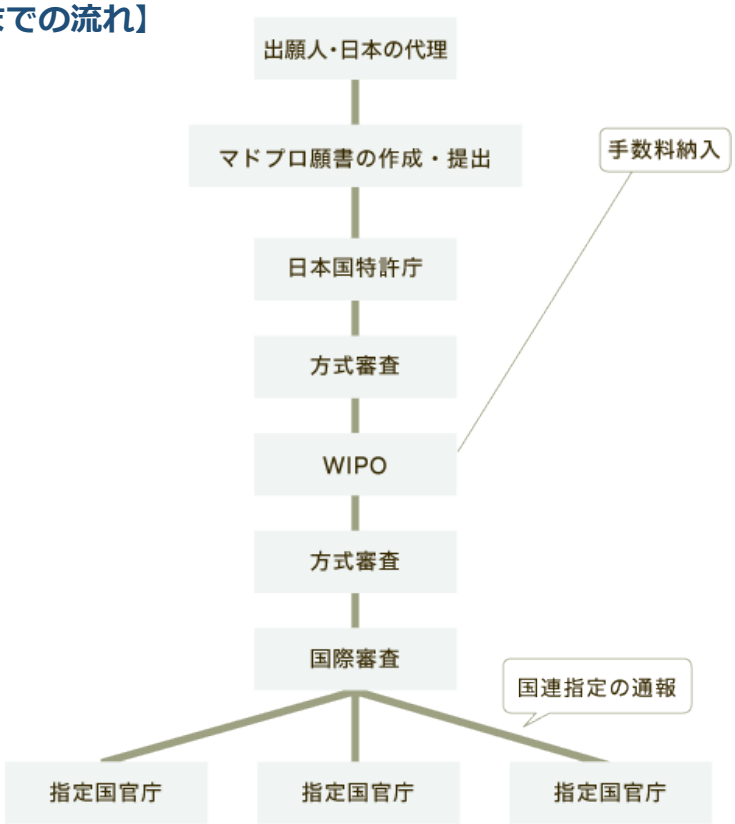
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 一出願で複数国における権利取得が可能。 | 基礎登録・基礎出願の存在が必須である。 |
| 手続が簡略化できる。 | マドプロ加盟国以外で商標権が必要な場合は別途出願する必要がある。 |
| 複数の商標権の管理が容易になる。（複数の商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一括の手続で可能になります。個別の権利についての期間管理が不要となります。） | 国際登録日から5年以内に、基礎出願又は基礎登録が消滅した場合に、国際登録も取り消されてしまう。（セントラルアタックと呼ばれます。） |
| 権利化が早い。 | 英語で出願する必要がある。 |
| 複数国に出願するよりもコスト削減が可能。（国際出願時に納付） | |
| 出願後においても指定国を追加することが可能である。 | |

## 【国際登録商標（マドプロ）出願時に必要なもの】

MM2（お客様の基礎出願・基礎登録の情報をベースに弊所で作成致します）

•文字商標もしくはマークロゴプリント（ロゴまたは図案の場合）

## 【出願から登録までの流れ】



# 米国商標

## 【米国商標の制度概要】

**・先使用主義**

米国は、商標登録がされていない場合であっても、一定の使用がされて いれば商標の権利を認める制度（使用主義制度）を採用しています。従って、商標登録する際に、米国内(日本)で実際にその商標を使用していること、もしくはアメリカで商標を使用する予定がある場合にその証明書を提出しなければなりません。 従って、弊所では下記のようにアドバイスさせて頂いております。

1. 既に米国で商標を使用している
2. 既に日本で商標が登録されている
3. １～２年以内に米国で商標の使用を開始する予定がある

のいずれかの条件を見たしていなければ商標出願をしても無駄になってしまうことが多くあります。

出願に際し米国で実際に商標を使用していることを証明する、もしくは使用予定である旨の書類を提出することが義務づけられていますので、一定の期間内に証拠書類を提出しなければ、商標が無効となってしまうためです。

**・審査開始時期**

出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から6ヶ月。

**・異議申立制度**

有り。（異議申立期間は30日です。）

**・出願から登録までの期間**

約1年3カ月。

**・不使用取消制度**

商標登録日から5年目から6年目の1年以内および更新時に、継続的使用の宣誓書の提出が要求されます。提出しなければ、その商標登録は自動的に取り消されます。

**・1出願複数区分保護**

1出願により複数の商品・役務区分を保護することが可能です。

**・商品・役務指定**

日本の商品・役務指定よりより詳細な内容の指定が求められます。

従って、日本の願書をそのまま翻訳して提出するのはお勧めしません。

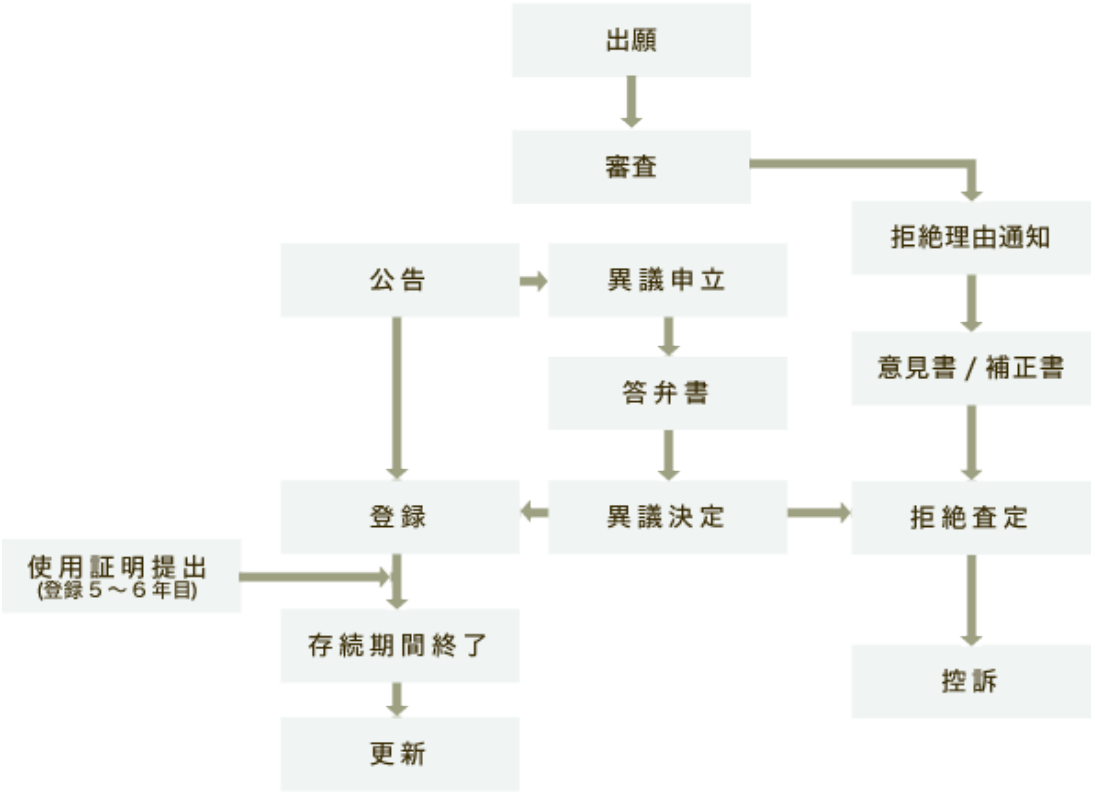
※弊所では現地代理人と詳細を確認しながら、お客様の移行に即しながら米国出願用に商品・役務区分を検討致します。

## 【米国商標出願時に必要なもの】

・願書をかねた委任状

・文字商標もしくはマークプリント（ロゴまたは図案の場合）

## 【出願から登録までの流れ】




## 【米国の他、複数国へ商標出願を検討中のお客様へ 】

原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約でき、外国商標の一元的管理が可能となる国際登録商標（マドプロ）制度の利用をご検討になりませんか？

# 欧米商標

## 【欧州共同体商標（CTM:Community Trade Mark）概要】

ヨーロッパ共同体商標庁に対して一つの商標登録出願を行うことにより、ＥＵの全ての加盟国に平等の権利を取得することが可能です。
加盟国の一国で使用していれば、不使用による取消を免れることができます。
欧州共同体商標加盟国→27カ国 オーストリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、英国、 チェコ、エストニア、キプロス、ラトヴィア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロベニア、スロバキア、ルーマニア、ブルガリア

## 【欧州共同体商標の制度概要】

•欧州共同体商標意匠庁（OHIM : the Office for Harmonization in the International Market（Trade Marks and Designs））における1件の登録でCTM加盟国全体をカバーする商標権の取得が可能です。

•権利の存続期間は出願日より10年（ただし、更新可能）。

### •先登録主義

日本同様に、まだ使用していない商標でも出願登録することが可能です。

### •審査開始時期

出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から約3-4ヶ月。

### •異議申立制度

有り。（異議申立期間は3カ月）

### •出願から登録までの期間

約2年～2年6カ月

### •不使用取消制度

商標登録日から5年目継続してEU加盟国内のいずれかの国で使用されていない場合、第三者によって取消請求をされる可能性があります。

### •1出願複数区分保護

1出願により複数の商品・役務区分を保護することが可能です。

## 【欧州共同体商標のメリット/デメリット】

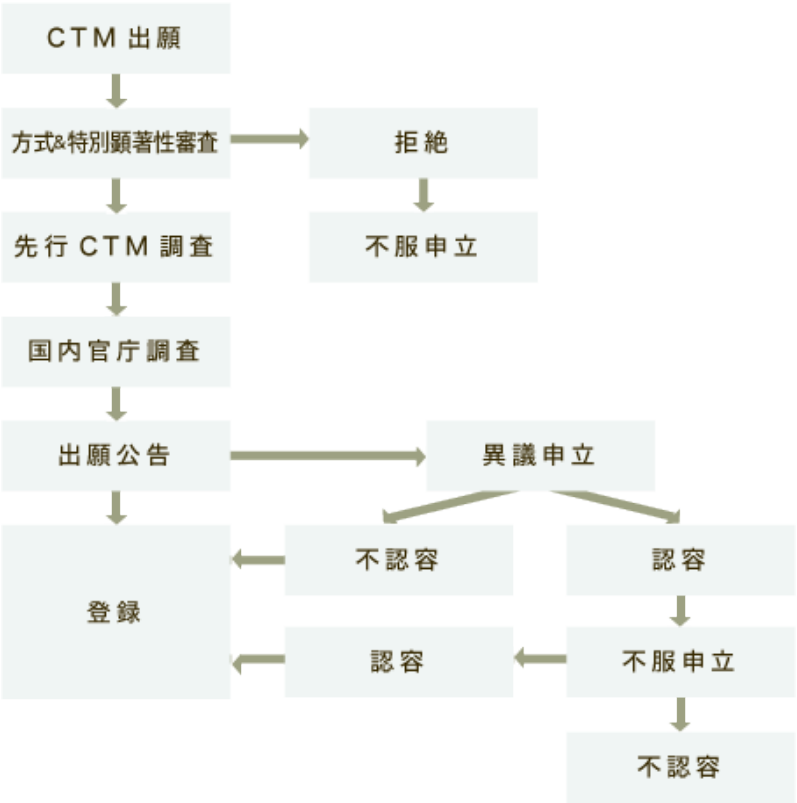
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 一出願で加盟国２７カ国全体をカバーする商標権の取得が可能 | 拒絶理由は加盟国２７カ国全体に及んでしまう。拒絶となった国を部分的に削除することはできませんが、拒絶理由がなかった国については、通常の各国出願に変換することがで可能です。 |
| 加盟国のいずれか１カ国で商標を使用していれば、不使用に基づく取消を免れる | 国ごとに商標権の譲渡ができない。27カ国一括の商標権譲渡となってしまいます。 |
| 更新、譲渡の手続が一元化でき、商標管理の合理化がはかれる | いずれかの国で取消・無効が確定した場合、共同体商標の権利は一体として扱われるため、他の加盟国においても権利が消滅してしまいます。 |
| 加盟国の多くの国で出願する場合、その費用は通常の各国出願よりも欧州共同体商標の方がリーズナブルになるケースが多い。（＊拒絶理由を受けた場合や異議申立があった場合、逆にコストが高くなる危険性もあります。） | |

## 【欧州共同体商標出願時に必要なもの】

・委任状

・文字商標もしくはマークプリント（ロゴまたは図案の場合）

## 【出願から登録までの流れ】




## 【欧州の他、複数国へ商標出願を検討中のお客様へ】

原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約でき、
外国商標の一元的管理が可能となる国際登録商標（マドプロ）制度の利用をご検討になりませんか？

# IPPの外国出願コスト削減の取組

複数国で多数の知財を出願・管理維持するのに無駄に高いコストを費やしていませんか？
IPP国際特許事務所では、外国知財出願時の助成金申請から外国知財コスト削減の交渉・管理まで積極的に提案/実施し、知財コスト削減に尽力しています。
お気軽にご相談ください。

## 外国知財助成事業

中小企業等が活用できる外国知財にかかる助成事業の一例（対象エリア：東京都）をご紹介します。
助成金事業は手続が煩雑だったり、認知されていなかったりと、申請する企業は少ないようです。
しかし、上手く助成を受けることが出来ると、知財コストの削減もしくは助成金で広範囲な知財権取得を図ることもできます。

東京都以外の地域（例：千葉県、大阪府、青梅市、静岡県、愛知県、名古屋市、和歌山県）でも外国知財助成事業があります。
御社が助成対象になるかお調べ致します。

| 対象エリア | 助成事業名 | 事業者名 | 適用知財権 | 助成金上限 | 助成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 外国特許出願費用助成事業 | 東京都知的財産総合センター | 特許 | 300万円 | 1/2 |
| 東京都 | 【新設】外国実用新案出願費用助成事業 | 東京都知的財産総合センター | 実用新案 | 60万円 | 1/2 |
| 東京都 | 外国意匠出願費用助成事業 | 東京都知的財産総合センター | 意匠 | 60万円 | 1/2 |
| 東京都 | 外国商標出願費用助成事業 | 東京都知的財産総合センター | 商標 | 60万円 | 1/2 |
| 東京都 | 外国侵害調査費用助成事業 | 東京都知的財産総合センター | 特許 商標 意匠 実用新案 | 200万円 | 1/2 |
| 東京都 | 特許調査費用助成事業 | 東京都知的財産総合センター | 特許 | 100万円 | 1/2 |
| 全国 | 中小企業知的財産権保護対策事業 | ジェトロ（日本 貿易振興機構） | 特許 商標 意匠 実用新案 | 300万円 | 2/3 |

### 平成24年度　助成事業サポート実績例

IPP国際特許事務所は、外国知財の出願をされる方で助成対象になる企業様には、助成事業の活用を積極的に提案しております。
平成24度には、東京都知的財産総合センターが実施する外国商標出願および外国特許出願費用助成事業の申請において数社をサポートさせて頂きましたが、七割を超える会社様に助成決定が下りました。

## IPPの知財コスト削減

### その1：外国知財出願費用

より多くのお客様が知的財産権の取得ができ、無駄に多額なコストを払うことのないよう、IPP国際特許事務所は、知財コストの削減を常に意識し、外国代理人とも交渉しています。

**ＩＰＰ手数料**

・コスト見直し
・ボリュームディスカウント

**外国代理人手数料**

・コスト見直し
・ボリュームディスカウント

コスト削減

**外国知財出願費用**

例：中国特許出願

| | | |
|---|---|---|
| 某国内大手特許事務所 | コスト比較 | 約**4.5**割減 |
| 比較的安いとされる国内特許事務所 | コスト比較 | 約**1.5**割減 |

＊実際に見積り調査をした上で、弊所コストと比較した一例です。

### その2：外国知財更新管理維持

日本に限らず、外国知財（特許・商標等）には登録後に更新管理維持費用がかかります。
特許庁に支払う印紙代については割引できませんが、弊所の手数料を見直した他、外国代理人とも積極的に交渉しコスト削減を実現しました。

**外国商標更新維持費用の比較**

| | | |
|---|---|---|
| 某大手年金管理会社 | コスト比較 | 約**5**割減 |
| 某国内特許事務所 | コスト比較 | 約**2.5**割減 |

＊実際に見積り調査を実施し、更に弊社実績に基づきコスト比較した一例です。

**外国特許年金管理費用の比較**

| | | |
|---|---|---|
| 某大手年金管理会社 | コスト比較 | 約**3**割減 |
| 某国内特許事務所 | コスト比較 | 約**3**割減 |

＊実際に見積り調査を実施し、更に弊社実績に基づきコスト比較した一例です。